

Produzioni alimentari legate al territorio: le forme e l'intensità della protezione giuridica nel mercato europeo

Stefano Amadeo

ABSTRACT

Nel diritto dell'Unione europea la regolazione delle indicazioni geografiche risale a tempi recenti. Tuttavia essa è caratterizzata da un notevole grado di sviluppo e complessità. Ispirato alla normativa convenzionale, motore di ulteriori evoluzioni sulla scena internazionale, il diritto comunitario esprime un sistema uniforme su base regionale, e un elevato grado di tutela dei segni distintivi legati al territorio. Il presente contributo ricostruisce le articolazioni essenziali della disciplina, valorizzando il contributo della giurisprudenza nell'individuazione di un "punto di equilibrio", per certi versi peculiare o atipico, fra le opposte esigenze della tutela dei segni e della libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo

SOMMARIO: 1. LA SPECIFICITÀ DELLA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL MERCATO EUROPEO: "BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO" O "GATTO CON GLI STIVALI"? 2. LA COESISTENZA E LE RELAZIONI TRA I VARI REGIMI: NORMATIVE NAZIONALI E STRUMENTI INTERNAZIONALI; 3. LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL DIRITTO COMUNITARIO; 4. I PRESUPPOSTI DELLA TUTELA 5. CONTENUTO E LIMITI DELLA TUTELA; 6. LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN DEROGA ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI; 7. IL CARATTERE ESAURIENTE DELLA DISCIPLINA COMUNE E LA POSSIBILE PROTEZIONE "COMPLEMENTARE" PREVISTA DAL DIRITTO NAZIONALE.

1. LA SPECIFICITÀ DELLA PROTEZIONE GIURIDICA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL MERCATO EUROPEO: "BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO" O "GATTO CON GLI STIVALI"?

Le denominazioni d'origine (dette anche indicazioni geografiche, o secondo l'acronimo inglese, *GIs*) dei prodotti agricoli e alimentari sono state definite la "bella addormentata

PAROLE CHIAVE

PRODOTTI AGRICOLI
PRODOTTI ALIMENTARI
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
DIRITTI DI PRIVATIVA
REGISTRAZIONE COMUNITARIA
PROTEZIONE
MERCATO UNICO EUROPEO
MISURE DI EFFETTO EQUIVALENTE

nel bosco" della privativa internazionale¹. Il riferimento corre al crescente e progressivo "risveglio" degli interessi commerciali che circondano, a livello mondiale e soprattutto europeo², i segni distintivi geografici (i segni che permettono di collegare un prodotto alla località, al territorio o allo Stato di origine)³. Dinanzi agli insospettabili "passi" che la disci-

1 Cfr. M. Höpferger, in www.wipo.int/export/sites/www/wipo_magazine/en/images/banner.git

2 Cfr. B.A. Babcock, R. Clemens, *Geographical Indications and Property Rights: Protecting Value-Added Agricultural Products*, Matric Briefing Paper 04-MBP 7, in www.matric.iastate.edu, spec. p. 16 s.

3 Cfr. M. D'Addezio, *La promozione e la regolazione del mercato alimentare nell'Unione europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali*, in M. D'Addezio e A. Germanò (a cura di), *La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell'Unione europea*, Milano, 2007, p. 3; L. Francario, *La valorizzazione del patrimonio gastronomico italiano attraverso i segni del territorio*, *ibidem*, p. 55. Cfr. anche, in senso critico, K. Rustiala, S.R. Munzer, *Global Struggle over Geographical Indications*, in *UCLA School of Law, Research Paper No. 06-32*, in <http://ssen.com/abstract=925751>.

plina dei segni geografici ha compiuto e si appresta a compiere, a livello regionale europeo, e dell'impulso ulteriore che ne potrebbe derivare per la disciplina internazionale, a buon diritto le denominazioni d'origine andrebbero definite, piuttosto, come il "gatto con gli stivali" della privativa internazionale.

Sebbene l'origine della normativa di settore, in ambito comunitario, sia alquanto recente, il sistema di tutela posto in essere risulta articolato. Si tratta di un sistema *sui generis*, che solo in parte presenta analogie con gli strumenti di tutela della privativa commerciale⁴.

La protezione delle denominazioni d'origine nel diritto dell'Unione europea si colora, in effetti, di una particolare intensità. Ciò in ragione del preminente interesse che la Comunità nutre per la qualità dei prodotti agricoli⁵ e per il sostegno del reddito delle popolazioni rurali; ma altresì per il contributo dato dalle indicazioni di qualità alla conservazione e alla promozione del patrimonio culturale del territorio⁶.

In ogni caso l'intensità delle garanzie che circondano le indicazioni geografiche è tributaria, in gran misura, dello sforzo interpretativo della Corte di giustizia, che a partire dai primi anni '90 ha non solo formulato le coordinate di sviluppo della legislazione derivata⁷, ma ha inoltre impresso alle forme della protezione e agli strumenti di tutela previsti a livello normativo un'ampiezza insospettata⁸. Ciò è particolarmente evidente se l'estensione della tutela conferita alle denominazioni di origine viene esaminata come un'ipotesi di deroga al fondamentale principio della libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato interno⁹. Ma risalta altresì se la protezione delle de-

4 *Infra*, n. 2.

5 Cfr. il Libro Verde della Commissione europea del 15 ottobre 2008 sulla qualità dei prodotti agricoli: norme di prodotto, requisiti di produzione e sistemi di qualità (COM/2008/0641 def); v. anche C. Cattabriga, E. Monaguti, P. Ruggeri Laderchi, Art. 37 TCE, in A. Tizzano (a cura di), *Trattati dell'Unione europea e della Comunità europea*, Milano, 2004, p. 338 ss., 346.

6 *Infra*, n. 1.3.

7 *Infra*, n. 4.

8 *Infra*, n. 5.

9 *Infra*, n. 3 e 6.

nominazione d'origine è posta a raffronto con le garanzie di cui godono altri segni distintivi privi di radicamento territoriale: per esempio, nell'ambito della disciplina dei vini, con le indicazioni di qualità¹⁰.

La tutela uniforme delle indicazioni geografiche garantita in tutto il territorio dell'Unione, a partire da un complesso procedimento di registrazione delle medesime a livello comunitario, non sembra peraltro escludere una protezione complementare prevista, all'occorrenza, dagli ordinamenti nazionali mediante figure che tutelino il legame tra prodotto e territorio d'origine in forma più attenuata¹¹.

1.1. In senso ampio, le indicazioni geografiche hanno tradizionalmente una duplice funzione. Consentono al consumatore di selezionare prodotti genuini che traggono la loro reputazione e la loro unicità dal territorio d'origine, e dall'uso e dall'affinamento delle tecniche adoperate, nel tempo, dagli operatori ivi stabiliti. Premiano insomma, attraverso il riferimento a un contesto territoriale, la qualità dei prodotti, qualità che è all'origine del carattere rinomato della denominazione e che è sempre più apprezzata dai consumatori¹². Alla base dell'istituto vi è insomma il legame specifico tra la terra e l'unicità qualitativa del prodotto che è espresso dalla nozione francese di *terroir*¹³.

10 Sulla controversia relativa all'uso di indicazioni omonime, di cui l'una espressiva di un riferimento geografico (la denominazione di origine ungherese "Tokai") l'altra di un'indicazione di qualità ("Tocai") relativa a un vitigno e a una produzione localizzata nel nord est d'Italia, v. Corte giust., 12 maggio 2005, C-347/03, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ERSA, in *Racc.*, p. I-3785 e soprattutto ordinanza 12 giugno 2008, C-23/07 e C-24/07, *Confcooperative Friuli Venezia Giulia e altri*, in *Racc.*, p. I-4277. Sul tema F. Spitaleri, *Denominazioni d'origine e indicazioni omonime: la Corte di giustizia definisce la controversia sul caso Tocai*, in *Diritto unione europea*, 2008, p. 835, ove anche indicazioni di dottrina.

11 *Infra*, n. 7.

12 Cfr. Corte di giustizia, 16 maggio 2000, C-388/95, *Belgio c. Spagna*, in *Racc.*, p. I-3123, cpv. 56; 20 maggio 2003, C-108/01, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, in *Racc.*, p. I-5121, cpv. 48.

13 Secondo *Le Petit Larousse*, Paris 1992, la parola *terroir* esprime la "terre considérée sous l'angle de la produc-

Sul versante dell'offerta, le indicazioni geografiche garantiscono ai produttori situati nelle zone rurali una ricompensa per la qualità conseguita (c.d. *premium prize*), tanto maggiore quanto più i prodotti che se ne fregiano sono riconosciuti e apprezzati dal consumatore; stimolano la diversificazione della produzione e proteggono contro appropriazioni indebite da parte dei terzi¹⁴. In effetti “nella percezione del consumatore, il nesso tra la reputazione dei prodotti e la qualità dei prodotti dipende ... dalla sua convinzione che i prodotti venduti con la denominazione di origine sono autentici”¹⁵.

1.2. Sotto quest'ultimo profilo, e benché sul piano internazionale le opinioni non siano concordi, le indicazioni geografiche hanno una base concettuale comune con i diritti di privativa¹⁶. Esse rientrano “nel campo dei diritti di proprietà industriale e commerciale. La normativa [che le prevede] tutela i beneficiari contro l'uso illegittimo delle dette denominazioni da parte di terzi che intendano profittare della reputazione da esse acquisita”¹⁷. Esse contribuiscono a garantire condizioni leali di con-

tion ou d'une production agricole caractéristique”; cfr. ad esempio, sulla “sfida” dei *crus du terroir*, per ciò che riguarda il Barolo delle Langhe e il Pinot di Borgogna, *La Stampa* del 22 novembre 2009, p. 33.

14 F. Addor, N. Thumm, A. Grazioli, *Geographical Indications: Important Issues for Industrialized and Developing Countries*, in *The IPTS Report*, 5/2003, p. 23, 25; cfr. anche le motivazioni iniziali del reg. CE n. 510/2006 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GUUE)*, L 93 del 31 marzo 2006, p. 12

15 Corte giust., 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, cit., cpv. 64.

16 Si tratta di diritti di proprietà (privativa commerciale) alquanto atipici, nella misura in cui non appartengono a un solo titolare: ne possono beneficiare tutti i produttori che operano in un determinato contesto geografico, a condizione che rispettino, nell'elaborazione del manufatto, determinate prescrizioni (usi leali e costanti, indicati nel “disciplinare”). Inoltre tali prescrizioni, in genere a tutela della qualità, sono elaborate da associazioni private (consorzi o associazioni) e approvate o rese vincolanti da atti della pubblica autorità.

17 Corte giust., 16 maggio 2000, *Belgio c. Spagna*, cit., cpv. 54; 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, cit., cpv. 48.

correnza tra produttori di beni simili nonché a “facilitare il conseguimento, da parte [di questi ultimi], di migliori redditi in contropartita di uno sforzo qualitativo reale”¹⁸. In tale misura le indicazioni geografiche condividono le finalità generali che caratterizzano il diritto industriale e dei marchi in particolare¹⁹.

1.3. Strumento di garanzia della qualità dei prodotti legati al territorio, le denominazioni d'origine non esauriscono tuttavia la loro funzione nella tutela di interessi economici di carattere privatistico. I titoli di proprietà intellettuale, industriale e commerciale favoriscono lo sforzo creativo, l'innovazione e il progresso tecnologico. Le indicazioni geografiche costituiscono, altresì, espressione di “identità, valori e significati culturali”²⁰.

In tale prospettiva i segni distintivi alimentari appaiono portatori di dati storici e geografici obiettivi. Svolgono un ruolo strumentale alla tutela del *patrimonio culturale* dei popoli e delle loro conoscenze tradizionali, in quanto manifestazione delle vocazioni e delle tradizioni produttive – dunque dell'identità – di un territorio²¹. Il legame tra prodotto e territorio appare, tuttavia, tanto più attenuato quanto

18 Corte giust., 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, cit., cpv. 63, in fine.

19 Corte giust., 17 ottobre 1990, C-10/89, *Hag*, in *Racc.*, p. I-3711, spec. cpv. 13, che ricorda quasi letteralmente il ragionamento della Corte richiamato nella nota che precede.

20 Cfr. tuttavia D. Gervais, *Traditional Knowledge & Intellectual Property: A TRIPS-Compatible Approach*, in *Michigan State Law Review*, 2005, p. 137 ss.

21 V. in generale B. de Witte, *Trade in Culture: International Legal Regimes and EU Constitutional Values*, in Gráinne de Búrca, J. Scott (eds.), *The EU and the WTO – Legal and Constitutional Issues*, Oxford, Portland Oregon, 2001, p. 237 ss.; G. Coscia, *I rapporti fra sistemi internazionali e comunitari sulla protezione delle indicazioni di qualità*, in B. Ubertazzi, E. Muñiz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti - Diritto internazionale ed europeo*, Giuffrè, 2009, p. 43 ss., in fine. Per un'approfondita e critica analisi di tale approccio, cfr. T. Broude, *Taking “Trade and Culture” Seriously: Geographical Indications and Cultural Protection in WTO Law*, in <http://papers.ssrn.com>, p. 1-43, che valuta la tutela della cultura attraverso le indicazioni d'origine come un'ipotesi più prossima al “protezionismo culturale” che alla “protezione della cultura”, *ibidem*, p. 42.

più indeterminate o “delocalizzate” sono le caratteristiche che il prodotto deve presentare per il conferimento dell’indicazione d’origine²².

L’estesa e articolata protezione riconosciuta alle indicazioni d’origine nell’ordinamento comunitario²³ sembra potersi rappresentare come uno strumento di protezione della diversità culturale nazionale e regionale (o territoriale) attraverso la privativa commerciale, in armonia con quanto stabilito dall’art. 151 TCE. Il principio di protezione “trasversale” della cultura che tale norma incorpora²⁴ risulta internazionalmente rafforzato per effetto della Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, firmata a Parigi il 20 ottobre 2005 ed entrata in vigore, con la partecipazione della Comunità e dei suoi Stati membri, il 18 marzo 2007. L’art. 20 di tale strumento vincola in effetti i contraenti a “tener conto” della Convenzione nell’interpretazione e nell’applicazione degli altri trattati internazionali di cui sono parti²⁵.

2. LA COESISTENZA E LE RELAZIONI TRA I VARI REGIMI: NORMATIVE NAZIONALI E STRUMENTI INTERNAZIONALI.

Le indicazioni geografiche fruiscono di forme di protezione differenziate negli ordinamenti nazionali, in funzione delle discipline sostanziali e processuali che le prevedono. Così le indicazioni geografiche possono trovare variabile garanzia nelle norme sulla concorrenza sleale, nelle norme a tutela del consumatore, o in specifiche previsioni di diritto industriale,

22 Cfr. D. Sarti, *Segni e garanzie di qualità*, in B. Ubertazzi, E. Muñz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità*, p. 112 ss., e *infra*, n. 4.1. e 4.2.

23 Cfr. *infra*, n. 3.

24 Cfr. l’art. 151, par. 4, TCE: “La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell’azione che svolge a norma di altre disposizioni del presente trattato, in particolare ai fini di rispettare e promuovere la diversità delle sue culture”; e l’analogo disposto dell’art. 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione, dopo le novelle di Lisbona.

25 La Convenzione è stata adottata sotto gli auspici dell’UNESCO: vedila tra gli strumenti giuridici pubblicati nel sito ufficiale dell’Organizzazione, www.unesco.org. Sulla bozza di Convenzione, cfr. T. Broude, *Taking “Trade and Culture” Seriously*, cit.

come avviene nell’ordinamento italiano²⁶, o nel diritto dei marchi, come avviene negli Stati Uniti²⁷. Possono altresì trovare tutela (indiretta) nelle norme che proibiscono la pubblicità ingannevole²⁸.

2.1. L’efficacia degli strumenti predisposti dagli ordinamenti nazionali è tuttavia relativa. Tali strumenti hanno un ambito d’applicazione limitato dalle frontiere nazionali, secondo il *principio di territorialità*. I fenomeni di imitazione o appropriazione parassitaria delle indicazioni geografiche da parte dei terzi, al contrario, si verificano prevalentemente al di là delle frontiere del paese di origine del prodotto (interessato alla sua tutela)²⁹. E’ alla luce delle considerazioni che precedono – l’esigenza di garantire un minimo *standard* di protezione delle indicazioni geografiche attraverso le frontiere nazionali – che sono da intendersi le numerose convenzioni internazionali multilaterali (o bilaterali) adottate in materia, nonché le pertinenti disposizioni dell’Accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale collegati al commercio³⁰.

26 Cfr. in Italia gli art. 29 e 30 del codice della proprietà industriale (decreto lgs. n. 30 del 2005).

27 Cfr. T. Josling, *What’s in a Name? The economics, law and politics of Geographical Indications for foods and beverages*, IIS Discussion Paper, 2006, p. 11 s., in <http://eu-law.typepad.com>.

28 Cfr. per esempio gli art. 3 e 4 del decreto lgs. n. 145 del 2007 (attuazione dell’art. 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole), in *GURI* n. 207 del 6 settembre 2007.

29 Cfr. l’*Handbook* commissionato dalla Commissione europea allo studio O’Connor & Company – European Lawyers, *Geographical indications and TRIPs: 10 Years Later... A roadmap for EU GI holders to get protection in other WTO Members*, p. 1, reperibile in trade.ec.europa.eu/doclib/html/135088.htm.

30 *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (c.d. TRIPs), allegato al Trattato istitutivo dell’Organizzazione mondiale del commercio (1994), art. 22-24: lo si veda al sito ufficiale dell’Organizzazione (www.wto.org), comprensivo di una versione integrata con le pronunce dell’Organo di soluzione delle controversie. La disciplina dei diritti di privativa nell’ambito delle norme sul commercio internazionale sono giustificate, come ricorda il preambolo dell’Accordo, dall’esigenza di promuovere una protezione “effettiva e adeguata” di tali diritti, evitando al contempo che l’eserci-

2.2. Gli strumenti multilaterali non importano in genere armonizzazione né uniformazione delle discipline nazionali in materia di indicazioni geografiche. Più modestamente, essi affermano obblighi, applicabili a tutti gli Stati membri, in materia di trattamento nazionale dei cittadini degli altri Stati contraenti, titolari di diritti di privativa, anche sotto il profilo dell'accesso ai procedimenti giurisdizionali³¹. Prevedono disposizioni "autonome" sulla definizione delle indicazioni geografiche e dispongono, soprattutto, che gli Stati medesimi debbano vietare – e predisporre rimedi avverso – comportamenti privati idonei a pregiudicare l'affidabilità delle indicazioni geografiche. Fra questi l'impiego di "false indicazioni di origine"³², di "indicazioni false o ingannevoli"³³, ovvero "l'uso di ogni mezzo nella designazione o presentazione di un bene che indichi o suggerisca un'origine geografica diversa da quella effettiva in una maniera idonea a ingannare il pubblico sulla provenienza del bene"³⁴; nonché le prassi industriali o commerciali "sleali" o disoneste, fra le quali l'uso di indicazioni idonee a confondere il pubblico circa la natura il processo produttivo o le caratteristiche dei beni³⁵.

Talora una protezione aggiuntiva è prevista rispetto ai titoli di privativa "antagonisti", quali i marchi, che consistano di, o rechino, indicazioni idonee a ingannare il pubblico

zio dei medesimi costituisca un ostacolo al "legittimo commercio". Cfr. A. Lupone, *Il dibattito sulle indicazioni geografiche nel sistema multilaterale degli scambi: dal Doha Round dell'Organizzazione Mondiale del Commercio alla protezione Trip plus*, in B. Ubertazzi, E. Muñz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità*, cit., p. 36, 39.

31 Cfr. per esempio l'art. 2 della Convenzione per la protezione della proprietà intellettuale, fatta a Parigi il 20 marzo 1883 e più volte emendata, nonché l'art 1, par. 3, del TRIPs.

32 V. art. 10 della Convenzione per la protezione della proprietà intellettuale, cit.

33 V. l'art. 1 e l'art. 3 bis dell'Accordo relativo alla repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci dei prodotti, fatto a Madrid il 14 aprile 1891.

34 Art. 22, par. 2, lett. a, e par. 4 del TRIPs.

35 Art. 10bis della Convenzione per la protezione della proprietà intellettuale, richiamato dall'art. 22, par. 2, lett. b del TRIPs.

circa la "vera" origine del prodotto³⁶.

Gli Stati parte conservano autonomia circa la scelta dei mezzi per adeguare il proprio ordinamento a tali divieti³⁷; e possono predisporre una tutela maggiore rispetto a quanto previsto dagli strumenti qui sommariamente richiamati, nel rispetto di eventuali clausole di compatibilità³⁸.

2.3. Un'autonoma menzione merita l'Accordo relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e alla loro registrazione internazionale, fatto a Lisbona il 31 ottobre 1958 e più volte modificato.

Esso si distingue dai precedenti in quanto prevede, come recita il titolo, un procedimento di registrazione internazionale delle denominazioni d'origine dei vari Stati membri, che può essere attivato a richiesta dagli stessi e "a nome delle persone fisiche o giuridiche ... titolari del diritto di utilizzo delle denominazioni secondo la loro legislazione nazionale"³⁹. Le denominazioni registrate godono, negli Stati membri, della protezione prevista in modo autonomo dall'Accordo⁴⁰, che configura uno *standard* ampio e cumulativo rispetto alle garanzie già previste da altri strumenti internazionali. Ciascuno Stato membro si impegna ad assi-

36 Art. 22, par. 3 del TRIPs. Sulla struttura della disciplina prevista dal TRIPs per le indicazioni geografiche, con particolare riguardo alla tutela accresciuta predisposta a favore delle indicazioni d'origine dei vini e dei prodotti alcolici (art. 23) e sulla clausola "evolutiva" di cui all'art. 24, v. G. Contaldi, *Il conflitto tra Stati Uniti e Unione europea sulla protezione delle indicazioni geografiche*, in B. Ubertazzi, E. Muñz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità*, cit., p. 27, dove ulteriori (spec. p. 53) riferimenti di dottrina e cenni alla prassi recente.

37 Art. 1 del TRIPs. Si vedano anche le numerose disposizioni della Convenzione per la protezione della proprietà intellettuale, che rinviano agli ordinamenti nazionali per le modalità concrete della protezione, talora graduando gli obblighi pattizi secondo alternative che tengano conto dello specifico modo di essere dei primi (ad esempio l'art. 9, spec. paragrafo 6). Sulle modalità attraverso le quali l'ordinamento della Comunità europea si conforma agli obblighi derivanti dal TRIPs nel settore delle indicazioni geografiche, cfr. G. Coscia, *op. cit.*, p. 44-49.

38 Cfr. l'art. 1, par. 1, dell'Accordo.

39 Cfr. l'art. 5 dell'Accordo di Lisbona.

40 Art. 1 dell'Accordo di Lisbona.

curare, alle denominazioni d'origine protette dagli altri Stati membri e registrate, tutela "contro ogni usurpazione o imitazione, anche se la vera origine del prodotto è indicata o se la denominazione è impiegata in traduzione o s'accompagna a espressioni come "genere", "tipo", "maniera", "imitazione", *et similia*"⁴¹

2.4. A parte l'Accordo sugli aspetti della proprietà intellettuale legati al commercio, di cui la Comunità è parte a fianco dei suoi Stati membri⁴², tutti gli altri accordi annoverano la partecipazione (limitata) dei soli Stati membri⁴³. Per ciò che concerne il TRIPs, che annovera, rispetto agli accordi citati, un'ampia partecipazione⁴⁴, esso condiziona il modo di essere del diritto dell'Unione europea solo attraverso l'attività normativa delle istituzioni; la sua autonoma rilevanza in sede giurisdizionale è invece, come noto, del tutto recessiva⁴⁵. E' dunque per il tramite del diritto derivato che gli obblighi internazionali della Comunità, e degli Stati membri assieme, trovano espressione nel mercato unico europeo. L'elevato grado di protezione che tale diritto predispone contribuisce, peraltro, ad evitare la frammentazione "soggettiva" del regime comune che conseguirebbe all'applicazione della "deroga" prevista dall'art. 307 TCE a favore degli obblighi internazionali previgenti degli Stati membri.

2.5. Un progresso ulteriore nella disciplina internazionale delle indicazioni geografiche è stato realizzato sovente *su base bilaterale*,

41 Art. 3 e 4 dell'Accordo di Lisbona.

42 La Comunità è membro del WTO e dei suoi accordi plurilaterali a partire dal 1° gennaio 1995. La partecipazione della Comunità o dei suoi Stati membri si articola in base a criterio della competenza nelle materie oggetto dell'accordo.

43 Così 26 Stati membri partecipano alla Convenzione di Parigi (che annovera 173 Parti contraenti); 14 all'Accordo di Madrid (35 Parti contraenti); 10 all'Accordo di Lisbona (26 Parti contraenti).

44 L'Organizzazione mondiale del Commercio annovera 153 Parti contraenti.

45 Cfr. Corte giust., 9 settembre 2008, C-120/06 e C-121/06, *FIAMM c. Consiglio e Commissione*, in *Racc.*, p. I-6513; sul problema D. Boni, *Accordi OMC norme comunitarie e tutela giurisdizionale*, Milano, 2008, spec. p. 262 ss., 330 ss., 372 ss.

grazie a una rete di accordi attraverso i quali gli Stati europei maggiormente coinvolti – in particolare del centro e sud Europa – hanno tentato, sin dai primi decenni del secolo scorso, di "esportare", su base di reciprocità, le indicazioni geografiche, e il livello di protezione previsto nel proprio ordinamento, nello Stato di importazione (o di smercio) del medesimo. Tale risultato è conseguito attraverso l'applicazione del principio del paese di origine dell'indicazione geografica, in sostituzione del principio del paese di importazione cui generalmente si ispirano le convenzioni multilaterali citate. Il riferimento alla disciplina del paese di origine consente di conciliare tollerabili difformità nelle normative nazionali con lo *standard* di tutela – verosimilmente elevato – previsto dallo Stato che ha il maggiore interesse nella tutela dell'indicazione geografica; e permette di evitare le flessioni nella protezione derivanti, sotto il profilo fattuale, dalla diversa valutazione che i consumatori esteri possono avere dell'identità e della reputazione del prodotto⁴⁶.

La giurisprudenza comunitaria offre vari esempi di tali convenzioni, che a fronte del livello elevato di protezione, e dei conseguenti ostacoli alla circolazione delle merci che comportano, nei rapporti fra Stati membri possono essere applicate solo in quanto compatibili con i principi del mercato interno e con la normativa derivata.

Le convenzioni bilaterali degli Stati membri possono "interferire" con le regole del mercato interno in vario modo: in passato, potevano preconstituire il titolo in base al quale un'indicazione geografica, originaria di uno Stato membro, viene tutelata in un altro Stato membro⁴⁷; attualmente possono determinare il contesto giuridico e fattuale nell'ambito del quale si inserisce il diritto comunitario, e l'applicabilità

46 Corte giust., 10 novembre 1992, C-3/91, *Exportur*, in *Racc.*, p. I-5529, cpv. 12. Per un esempio di protezione delle indicazioni secondo il principio del paese di origine, v. la Convenzione italo-francese firmata a Roma il 28 aprile 1964 ed evocata nella sentenza Corte giust., 20 maggio 2003, C-469/00, *Ravil*, in *Racc.*, p. I-5053, cpv. 3 ss.

47 Corte giust., 10 novembre 1992, *Exportur*, cit.;

degli istituti da questo previsti è valutata⁴⁸. In tempi recenti la rilevanza di tali convenzioni è stata esaminata con riguardo al problema del se la regolamentazione comunitaria che disciplina le indicazioni geografiche abbia, o meno, carattere esaustivo⁴⁹.

3. LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE NEL DIRITTO COMUNITARIO.

La tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti alimentari coinvolge vari settori del diritto dell'Unione europea.

In primo luogo tale protezione è l'oggetto di un ampio *corpus* normativo adottato nell'ambito della politica agricola comune, in origine con riferimento alle denominazioni dei vini, e a partire dagli anni novanta con riferimento altresì alle produzioni alimentari. Tale regolamentazione s'ispira agli accordi multilaterali di cui gli Stati membri o la Comunità sono parte, e per vari profili è migliorativa di tali discipline.

In secondo luogo le indicazioni geografiche sono oggetto di norme nazionali, autonome o adottate in esecuzione di obblighi pattizi o comunitari; esse sono applicabili, come è noto, nella misura in cui non contrastino con le regole del Trattato sulla libera circolazione delle merci. In tal caso il diritto comunitario s'occupava della protezione ma indirettamente, in senso permissivo. La giurisprudenza esamina dunque se la portata del "privilegio territoriale" di cui godono le indicazioni geografiche sia coperta dalla deroga concernente la tutela della proprietà industriale o commerciale e, in caso positivo, se le modalità della protezione esprimano un adeguato "bilanciamento" con il principio della libera circolazione delle merci⁵⁰.

Infine la tutela delle indicazioni geografiche trova spazio e regolamentazione nell'ambito dei rapporti commerciali internazionali dell'Unione. Per un verso attraverso l'attività delle Commissioni nell'ambito dell'Organiz-

zazione mondiale del Commercio, intesa – in essenza – a tradurre nella disciplina del TRIPS il sistema di registrazione internazionale, e relative garanzie, vigente nell'ordinamento comunitario. Per altro verso, a livello di rapporti bilaterali, l'azione dell'Unione si esprime nella stipula di accordi sul mutuo riconoscimento delle indicazioni d'origine (ma non degli *standard* di protezione) delle Parti contraenti⁵¹, in applicazione dunque del principio dello Stato di origine; ovvero nella stipulazione di accordi commerciali complessi che dettano, in aggiunta, norme specifiche per il coordinamento della protezione garantita da ciascuna Parte⁵². Numerosi accordi comportano una disciplina delle indicazioni geografiche più efficace di quella predisposta, a livello multilaterale, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del Commercio.

4. I PRESUPPOSTI DELLA TUTELA.

La protezione giuridica prevista dal diritto dell'Unione si fonda attualmente su due regolamenti della Comunità relativi, rispettivamente, alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei

51 Si vedano l'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio dei vini, firmato a Bruxelles e a Canberra il 25 e il 31 gennaio 1994, art. 6 (le modalità della protezione delle indicazioni geografiche ricadono nella competenza dello Stato o della Parte di importazione del prodotto, v. art. 3, 6 e 13); l'Accordo tra il Canada e la Comunità europea sul commercio dei vini firmato a Niagara-On-The-Lake il 16 settembre 2003; e l'Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Sud Africa sul commercio dei vini, firmato a Paarl SA il 28 gennaio 2002 (ispirato alla medesima disciplina dell'Accordo tra la Comunità europea e l'Australia).

52 Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti sul commercio del vino, firmato a Londra il 10 marzo 2006: oltre al mutuo riconoscimento delle pratiche enologiche rispettive, l'accordo prevede che gli Stati Uniti riservino talune denominazioni "semi-generiche" (quali Champagne, Chianti, Sauterne, Madeira, Marsala, Retsina, Sherry, Tokai, ecc.) ai vini originari della Comunità europea sul mercato statunitense, e che la Comunità europea consenta l'impiego, da parte dei vini originari degli Stati Uniti, di talune espressioni precedentemente proibite quali chateau, clos, fine, vintage, ecc.; inoltre le Parti contraenti si impegnano a riconoscere nel rispettivo mercato interno talune denominazioni d'origine della controparte.

48 Per esempio Corte giust., 4 marzo 1999, C-87/97, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, in *Racc.*, p. I-1301, spec. cpv. 35.

49 *Infra*, n. 7.

50 *V. infra*, n. 6.

prodotti agricoli e alimentari⁵³, nonché alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari⁵⁴. Una disciplina analoga nei contenuti e nella struttura è oggi prevista nel regolamento relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda, appunto, i vini⁵⁵.

Il regolamento n. 510 del 2006, al quale si limita il presente esame, comprende una normativa articolata su vari profili, relativi alla definizione e ai presupposti positivi e negativi delle denominazioni protette; al procedimento comunitario di registrazione delle medesime e alle autorità competenti per i controlli; ai contenuti della protezione a queste conferita, anche in rapporto con altri titoli di privativa.

4.1. Per quanto concerne l'identificazione delle indicazioni geografiche, il reg. 510 del 2006 si pone ampiamente in linea di continuità con la disciplina precedente⁵⁶. Questa

53 Reg. (CE) n. 510/2006, cit.

54 Reg. (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUUE* L 93 del 31 marzo 2006, p. 1. Le cosiddette STG riguardano un prodotto che "si distingue nettamente", in ragione delle sue caratteristiche, da altri prodotti analoghi appartenenti alla stessa categoria, in uso nel mercato comunitario da almeno 25 anni (art. 2). La disciplina del regolamento è sostanzialmente ispirata a quella del reg. 510/2006, salvo per ciò che concerne i contenuti della protezione delle STG, che appaiono notevolmente attenuati e vengono affidati alla normativa adottata dagli Stati membri (art. 17).

55 Cfr. reg. (CE) n. 479/2008 del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in *GUUE* L 148 del 6 giugno 2008, p. 1, art. 34 ss. (per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche) e 54 ss. (per le menzioni tradizionali). Il considerando n. 27 ricorda espressamente che la disciplina della qualità nel settore dei vini è "in linea con l'impostazione seguita nell'ambito della normativa trasversale della qualità applicata [...] ai prodotti alimentari diversi dal vino e dalle bevande spiritose" dal reg. (CE) n. 510 del 2006. Cfr. C. Dordi, *La regolamentazione internazionale del vino: profili rilevanti degli accordi dell'Organizzazione mondiale del Commercio*, in F. Albisinni (a cura di), *Le regole del vino. Disciplina internazionale, comunitaria, nazionale*, Milano, 2008, p. 137; R. Mildon, *The Reform of the Common Market Organisation for Wine*, *ibidem*, p. 255.

56 L. Gonzales Vaqué, *Indications géographiques et appellations d'origine: interprétation et mise en œuvre du nouveau règlement n. 510/2006*, in *Revue droit de l'Union eur.*, 2006,

era stata adottata all'inizio degli anni '90⁵⁷, in coincidenza con due sentenze (i casi *Delhaize*⁵⁸ e *Exportur*⁵⁹) in cui la Corte di giustizia, alla luce di un esame comparato degli ordinamenti nazionali, aveva introdotto una prima distinzione fra denominazioni e indicazioni di origine. Mentre le denominazioni di origine intendono garantire che il prodotto "provenga da una zona geografica determinata e possieda alcune caratteristiche particolari", derivanti dal territorio di cui è originario e stabilite con atto della pubblica autorità⁶⁰, le indicazioni di origine (o di provenienza) hanno, più modestamente, la funzione di attestare l'origine geografica del prodotto, senza stabilire un legame necessario (bensì solo eventuale) tra le sue caratteristiche qualitative e l'origine territoriale.

La regolamentazione attuale preserva e precisa la sostanza di tali aspetti definitivi. Agli articoli 2 e 3 il reg. n. 510 delinea i presupposti costitutivi delle denominazioni e delle indicazioni che devono essere soddisfatti ai fini della registrazione. Le "denominazioni d'origine" consistono dunque nel "nome di una regione, di un luogo determinato o, in casi eccezionali, di un paese" attribuito a un prodotto che, cumulativamente, è originario di tale territorio, le cui qualità o caratteristiche "sono dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico, inclusi i fattori naturali e umani" e la cui "produzione, trasfor-

p. 795 ss. Il motivo del "rinnovamento" normativo intervenuto nel 2006 deve individuarsi nell'esigenza di "sanare" taluni profili di contrasto emersi, ed accertati da un *panel* il 15 marzo 2005, tra la disciplina comunitaria previgente e le norme, su ricordate, dell'OMC, in particolare per ciò che concerne pretese "discriminazioni" (sul piano sostanziale e procedimentale) a carico dei cittadini originari di Stati membri dell'OMC: v. G. Contaldi, *Il conflitto fra Stati Uniti e Unione europea*, cit.; e ampiamente J. Hughes, *Champagne, Feta, and Bourbon: The Spirited Debate About Geographical Indications*, in *Hastings Law Journal*, 2006, p. 299, 323 ss.

57 Regolamento (CEE) del Consiglio del 14 luglio 1992, n. 2081, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in *GUCE* L 208, p. 1.

58 Corte giust., 9 giugno 1992, C-47/90, *Delhaize*, in *Racc.*, p. I-3669.

59 Corte giust., 10 novembre 1992, *Exportur*, cit.

60 Corte giust., 9 giugno 1992, *Delhaize*, cit., cpv. 17.

mazione e elaborazione” avvengono nella zona geografica delimitata.

Le “indicazioni geografiche” si differenziano dalle prime in quanto, salva l’attestazione dell’origine cui il nome geografico si riferisce, le qualità, reputazione o altre caratteristiche del prodotto “possono essere attribuite a tale origine geografica” mentre, alternativamente o cumulativamente, la produzione, la trasformazione o l’elaborazione del medesimo avvengono nella zona geografica delimitata.

Gli elementi indicati devono essere comprovati da un disciplinare, ossia un protocollo contenente gli elementi descrittivi del prodotto, della sua origine e del legame fra le sue caratteristiche qualitative e il territorio⁶¹.

A fianco di tali presupposti il regolamento delinea varie condizioni negative od ostative alla registrazione, fra le quali il carattere generico acquisito dalla denominazione; i casi del conflitto e dell’omonimia, anche parziale, con una precedente denominazione registrata, ovvero con un marchio già utilizzato rispetto al quale la denominazione possa indurre in errore il consumatore⁶².

4.3. Per avere valore giuridico in tutto il territorio dell’Unione la denominazione dev’essere registrata. Il procedimento, sebbene unitario, consta di due fasi e autonome, a livello nazionale e comunitario.

i) La prima fase si esaurisce nell’ordinamento dello Stato membro ove è localizzata la zona

61 Art. 4 del reg. n. 510 del 2006.

62 Art. 3 del reg. n. 510 del 2006. Per ciò che concerne la volgarizzazione delle denominazioni, l’art. 3, par. 1, dispone che “le denominazioni divenute generiche non possono essere registrate”, precisando che tale situazione ricorre quando il nome di un prodotto, pur collegato al territorio in cui è stato inizialmente prodotto o posto commercializzato, è divenuto “il nome comune” di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità. La norma va posta sistematicamente in rapporto con l’art. 13, par. 2, secondo cui per converso “le denominazioni protette non possono diventare generiche”. Cfr. in argomento...(azione internazionale per “bloccare” la volgarizzazione di indicazioni geografiche europee). Per i rapporti tra marchi e denominazioni geografiche, regolate dal principio del preuso, cfr. oltre all’art. 3, par. 4 (a tutela del marchio preesistente), l’art. 14, par. 1 (a tutela della denominazione preesistente).

d’origine cui si riferisce la denominazione. Il procedimento prende avvio con la domanda dell’associazione o (per le denominazioni relative a zone transfrontaliere) alle associazioni interessate. Lo Stato membro verifica se le condizioni stabilite dal regolamento sono soddisfatte⁶³. Qualora la valutazione sia positiva, e non vi siano opposizioni “ricevibili” (che dimostrano, cioè, la sussistenza di una condizione ostativa), lo Stato membro adotta una decisione favorevole. Possono introdurre una domanda, o presentare opposizione solo i soggetti che risiedono o siano stabiliti nello Stato membro⁶⁴ (con modulazione di tale regola nel caso di denominazioni relative a zone d’origine situate a cavallo di due o più Stati membri o Stati terzi⁶⁵).

La decisione nazionale favorevole, una volta trasmessa alla Commissione, abilita lo Stato interessato ad accordare alla denominazione una “protezione transitoria”, entro i confini nazionali e sotto la responsabilità esclusiva del medesimo qualora l’esito del procedimento comunitario sia negativo.

ii) Con la trasmissione della decisione favorevole alla Commissione a cura dello Stato membro prende avvio la seconda fase. Nel caso in cui la domanda di registrazione riguardi una zona di origine situata in un paese terzo, gli interessati possono trasmetterla alla Commissione direttamente ovvero (come nella disciplina previgente) attraverso le autorità del paese terzo riguardato.

Il procedimento di valutazione della Commissione presenta una “dimensione comunitaria” e talune specificità rispetto a quello che si svolge a livello nazionale. Possono infatti presentare opposizione gli (altri) Stati membri o i

63 Cfr. art. 7, par. 3, del reg. n. 510 del 2006, che alle condizioni già previste dagli art. 2 e 3 del reg., aggiunge l’ipotesi del pregiudizio all’esistenza di prodotti che si trovano già legalmente sul mercato in uno Stato membro diverso dallo Stato di origine della denominazione (lett. c).

64 Art. 5 del reg. n. 510 del 2006.

65 V. art. 16, lett. d, del reg. n. 510 del 2006 e art. 12 del reg. (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 510/2006, in *GUUE* L 369 del 23 dicembre 2006, p. 1.

paesi terzi ovvero ogni persona interessata che sia stabilita o risieda in uno Stato membro o in un paese terzo⁶⁶. Se l'opposizione è ricevibile, la Commissione invita le parti che si contrappongono ad avviare consultazioni allo scopo di pervenire a un accordo; e in caso negativo adotta una decisione secondo una procedura aggravata⁶⁷. Qualora l'esame della domanda dia risultato favorevole e non vi siano opposizioni ricevibili, la Commissione registra la denominazione; questa è conservata a cura della Commissione in un registro "aggiornato delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette"⁶⁸.

iii) La giurisprudenza ha precisato il contenuto di ciascuna fase del procedimento in una spirito di sussidiarietà. E' stato così riconosciuto che gli accertamenti di fatto e le qualificazioni giuridiche necessarie ai fini della registrazione devono essere svolte dallo Stato membro territoriale, cui spetta altresì promuovere la fase "comunitaria" del procedimento: "tale sistema di ripartizione delle competenze si spiega in particolare con la circostanza che la registrazione presuppone la verifica che un certo numero di requisiti sono soddisfatti, il che richiede, in larga parte, conoscenze approfondite di elementi particolari dello Stato membro interessato, elementi che possono essere meglio verificati dalle autorità competenti di tale Stato"⁶⁹. Per converso alla

66 Art. 7, par. 1 e 2 del reg. n. 510 del 2006. Cfr. per esempi di opposizioni sollevate dagli Stati membri nel procedimento di registrazione della denominazione di origine greca "Feta", in considerazione del preteso carattere generico acquisito dal termine in taluni Stati membri, v. Corte giust., 16 marzo 1999, C-289/96, C-293/96 e C-299/96, *Danimarca e altri c. Commissione*, in *Racc.*, p. I-1541; 25 ottobre 2005, C-465/02 e C-466/02, *Germania e Danimarca c. Commissione*, in *Racc.*, p. I-9115; o con riferimento al procedimento di registrazione dell'indicazione geografica "Bayerisches Bier" (birra bavarese), in considerazione dell'esistenza di marchi contenenti il termine "Bayerisches", che avrebbe peraltro assunto un carattere generico, Corte giust., 2 luglio 2009, C-343/07, *Bavaria*, non ancora pubblicata in *Racc.*

67 Art. 15, par. 2, del reg. n. 510 del 2006, che prevede l'intervento di un procedimento intergovernativo.

68 Art. 7, par. 6, del reg. n. 510 del 2006.

69 Corte giust., 6 dicembre 2001, C-269/99, *Kühne*, in

Commissione compete "soltanto un semplice esame formale per verificare se i requisiti posti dal regolamento sono soddisfatti"⁷⁰.

La natura comunitaria del procedimento, nel quale è integrata la fase nazionale⁷¹, implica peraltro che – in ossequio al principio della tutela giurisdizionale effettiva – gli interessati debbano poter disporre, dinanzi ai giudici nazionali, di adeguati mezzi di ricorso avverso gli atti dell'autorità nazionale che possano "incidere sui diritti che derivano ai terzi dal diritto comunitario". A fronte del margine di valutazione "limitato o inesistente" di cui dispongono le istituzioni comunitarie, e dell'ampia competenza di cui dispongono, per contro, le autorità dello Stato membro negli accertamenti relativi alla domanda di registrazione, l'onere del controllo giurisdizionale è dislocato essenzialmente nelle mani delle giurisdizioni nazionali. Pertanto è "compito dei giudici nazionali statuire sulla legittimità di una domanda di registrazione di una denominazione [...], conformemente alle modalità di controllo giurisdizionale applicabili a qualsiasi atto definitivo [...] e di conseguenza considerare ricevibile il ricorso proposto a questo scopo, anche se le norme procedurali nazionali non lo prevedono in un caso del genere"⁷².

iv) La primazia dello Stato di origine del nome geografico riverbera peraltro, al di là dei

Racc., p. I-9517, cpv. 53, con riferimento ad una domanda pregiudiziale relativa alla validità del regolamento mediante il quale la Commissione aveva registrato come indicazione geografica protetta ("Spreewälder Gurken") le conserve di cetriolini coltivati nel terreno alluvionale della valle dello Sprea, regione situata a sud di Berlino. Tale questione era stata sollevata dal giudice di Amburgo, su richiesta della società Jütro, sita all'esterno dell'area geografica dell'IGP e convenuta in un procedimento inibitorio promosso dalla Kühne avverso l'impiego, da parte della prima, dell'indicazione «Spreewälder Art» (cetrioli alla maniera dello Spreewald).

70 Corte giust., 6 dicembre 2001, *Kühne*, cit., cpv. 52.

71 Corte giust., 8 settembre 2009, C-478/07, *Budjovick Budvar*, non ancora pubblicata in *Racc.*, cpv. 117: "Le procedure nazionali di registrazione sono [...] integrate nella procedura nazionale comunitaria".

72 Corte giust., 6 dicembre 2001, *Kühne*, cit., cpv. 57 e 58; 2 luglio 2009, C-343/07, *Bavaria*, non ancora pubblicata in *Racc.*, cpv. 56 e 57.

profili procedurali legati alla registrazione, sul piano del riparto delle competenze “orizzontali” fra Stati membri per ciò che concerne la tutela dell’indicazione geografica.

Secondo la Corte – che rigetta sul punto un ricorso per inadempimento portato dalla Commissione contro la Germania – anche la responsabilità dei controlli “pubblicistici”, o di polizia amministrativa, relativi alla protezione giuridica dell’indicazione compete, in via di principio, allo Stato di origine di questa. Non invece allo Stato di importazione e di smercio, come sostenuto dalla Commissione, il quale deve però approntare nel proprio ordinamento strumenti di tutela effettiva dei diritti che i singoli traggono dal regolamento comunitario⁷³. La Corte ha fondato tale conclusione, conforme ai principi generali del mercato interno, sull’interpretazione letterale e sistematica del regolamento previgente e sulla constatazione che la Commissione non aveva dimostrato che gli strumenti di garanzia predisposti dalla Germania – norme sulla concorrenza sleale, norme sulla tutela dei marchi e altri segni distintivi, con riconoscimento di un’ampia legittimazione ad agire dei singoli interessati, produttori, concorrenti, associazioni dei consumatori – non siano idonee a tutelare la denominazione di un altro Stato membro⁷⁴.

5. CONTENUTO E LIMITI DELLA TUTELA.

Per effetto della registrazione solo gli operatori che commercializzano prodotti conformi al disciplinare possono utilizzare la denominazione corrispondente⁷⁵.

Il regolamento assicura alla denominazione registrata una tutela intensa e quasi assoluta nell’intero territorio dell’Unione, per taluni aspetti “esaurendo” l’ambito di discrezionalità del legislatore tracciato dalla Corte nella sua

giurisprudenza fondativa⁷⁶. I titolari possono infatti impedire ai terzi impieghi commerciali che abbiano lo scopo di sfruttare indebitamente o usurpare la reputazione del prodotto, o che si avvalgano di indicazioni false o ingannevoli, o che abbiano comunque l’effetto di indurre in errore il consumatore⁷⁷. Gli strumenti di tutela concretamente utilizzabili (azione inibitoria, azione di nullità, azione di risarcimento, ad esempio) devono essere rintracciati nell’ordinamento nazionale, salvi i principi del diritto comunitario.

La giurisprudenza conferma, in sede applicativa, il carattere ampio della tutela, che risponde sul piano interpretativo al principio di effettività. La Corte ha ritenuto, in una controversia sorta in Austria concernente l’uso del marchio “Cambozola”, riferito a un formaggio a pasta molle di origine tedesca, che

76 Corte giust., 10 novembre 1992, *Exportur*, cit., cpv. 14, in cui la Corte si pronuncia peraltro con riferimento alla disciplina (assai) protettiva di indicazioni geografiche posta da una convezione bilaterale franco-spagnola, ritenuta compatibile con il sistema del Trattato.

77 L’art. 13 par. 1 tutela le denominazioni registrate contro a) qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di una denominazione registrata per prodotti che non sono oggetto di registrazione, in quanto comparabili ai prodotti registrati ovvero in quanto sfruttino la reputazione della denominazione registrata; b) qualsiasi usurpazione imitazione o evocazione, anche se l’origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione o è accompagnata da espressioni quali “genere”, “tipo”, “metodo”, “alla maniera” e simili; c) qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza all’origine ecc. usata nella confezione, nell’imballaggio, nel condizionamento o nella pubblicità; d) qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore. Sulle implicazioni internazionali di tale rigorosa disciplina, cfr. Irene Calboli, *Expanding the Protection of Geographical Indications of Origin Under TRIPS: Old Debate or New Opportunity?*, in *Marquette University Law School Legal Studies, Research Paper Series*, Research Paper No. 06-19, 2006, p. 181-203, p. 200 ss. Per evitare che la registrazione di una denominazione finisca per “ingessare” le attività produttive e per impedire lo sviluppo di altre iniziative economiche, M. Cian (*Le indicazioni di qualità dei cibi nella UE: il contenuto della tutela*, in B. Ubertaini, E. Muñiz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità*, cit., p. 191, 197 s.) ha proposto una lettura non estensiva della norma, e della nozione di “sfruttamento” della reputazione, in quanto riferita a prodotti non comparabili originari della zona di produzione.

73 Corte giust., 26 febbraio 2008, C-132/05, *Commissione c. Germania*, in *Racc.*, p. I-957, cpv. 73 ss.

74 Corte giust., 26 febbraio 2008, *Commissione c. Germania*, cit., cpv. 80. Sulla scelta della Corte, cfr. M. Cian, *Le indicazioni di qualità*, cit., p. 199 s., anche per analogie con la situazione italiana.

75 Art. 8 del reg. n. 510 del 2006.

potesse sussistere il rischio di *evocazione* della denominazione di origine italiana “Gorgonzola” registrata ai sensi del regolamento, pur in mancanza di qualsiasi rischio di confusione e sebbene nessuna tutela comunitaria si applichi ai singoli elementi della denominazione di riferimento⁷⁸.

Tale approccio è stato ribadito, e ulteriormente rafforzato, in una controversia che opponeva la denominazione “parmesan” alla denominazione di origine protetta “Parmigiano Reggiano”. La Corte, pur senza affermare esplicitamente che la tutela della denominazione registrata si estende – in quanto tale – ai singoli elementi di cui si compone, e senza chiarire se la tutela riguardi altresì la traduzione del termine contenuto nella denominazione, ha ammesso che l’uso dell’espressione (tedesca) *parmesan* costituisca un’*evocazione* (vietata) della denominazione Parmigiano Reggiano. Tale conclusione è stata raggiunta, ancora una volta, con riguardo alle circostanze fattuali in cui si era posta la questione, ossia alla sussistenza di una similarità nell’aspetto esterno dei prodotti, associata ad analogie “fonetiche e ottiche” fra le due denominazioni, e ad una “sommiglianza concettuale” tra i due termini, “pur di due lingue diverse”. Invero “tale somiglianza, come già le somiglianze fonetiche e ottiche, è idonea a indurre il consumatore a prendere come immagine di riferimento il formaggio recante la DOP “Parmigiano Reggiano” quando si trova dinanzi ad un formaggio a pasta duro, grattugiato o da grattugiare, recante la denominazione “parmesan”⁷⁹.

78 Corte giust., 4 marzo 1999, *Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, cit., cpv. 26. Secondo la Corte “trattandosi di un formaggio a pasta molle erborinato il cui aspetto esterno presenta analogie con quelle del formaggio “Gorgonzola”, sembra legittimo ritenere che vi sia evocazione di una denominazione protetta qualora la parola utilizzata per designarlo termini con le due medesime sillabe della detta denominazione e ne compori il medesimo numero di sillabe, risultandone una similarità fonetica ed ottica manifesta tra i due termini”. La Corte ha dato anche risalto al fatto che, a partire da un documento pubblicitario dell’impresa titolare del marchio, “l’analogia fonetica fra le due denominazioni non [pareva] frutto di circostanze fortuite” (cpv. 27 e 28).

79 Corte giust., 26 febbraio 2008, *Commissione c. Germania*, cit., cpv. 46-48.

5.1. Per effetto della registrazione la denominazione è posta al riparo da eventuali fenomeni di volgarizzazione⁸⁰.

Inoltre la denominazione registrata preclude la successiva domanda di registrazione di un marchio, concernente lo stesso tipo di prodotto, che possa ledere le garanzie di cui è circondata la stessa, e determina la nullità dei marchi registrati nonostante tale preclusione⁸¹.

Tale disposizione equipara *la natura* della protezione assicurata alle denominazioni o indicazioni geografiche a quella dei marchi; e sembra giustificare l’opinione di quanti valutano la tutela delle indicazioni geografiche addirittura superiore a quella dei marchi, tenuto conto dei presupposti che si accompagnano alla titolarità di tale ultimo tipo di diritti di privativa⁸².

Peraltro, e a temperamento del carattere assoluto della protezione delle denominazioni, talune tutele sono assicurate ai *diritti dei terzi in buona fede*, tutele che implicano delicati bilanciamenti di natura fattuale e giuridica.

In primo luogo i terzi possono utilizzare il nome contenuto in una denominazione registrata se questo “è considerato generico”, nonostante la corrispondenza dei prodotti agricoli o alimentari riguardati, senza che i titolari della denominazione registrata possano invocare le prerogative conferite dal regolamento⁸³. Da questa disposizione la Commissione desume, a contrario, che la protezione si estende anche ai singoli termini che compongono la denominazione – salvo che, appunto, siano

80 Secondo l’art. 13, par. 2, “Le denominazioni protette non possono diventare generiche”.

81 Art. 14, par. 1, del reg. n. 510 del 2006.

82 Cfr. nella dottrina italiana, M. Cian, *Le indicazioni di qualità*, cit., p. 195; D. Sarti, *Segni e garanzie di qualità*, cit., p. 124; nella dottrina straniera, D. Gangjee, *Quibbling Siblings: Conflicts between Trademarks and Geographical Indications*, in *Chicago-Kent Law Review*, 2007, *passim* e in http://papers.ssm.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000467, secondo cui “Despite their apparent functional similarity to trademarks, Gis are ontologically distinct beasts (...). These considerations results in a *sui generis* GI protection framework which has relatively stronger levels of producer protection when compared to trademark law”.

83 Art. 13, par. 1, co. 2 del reg. n. 510 del 2006.

divenuti generici⁸⁴. In secondo luogo le denominazioni non registrate e preesistenti, che siano fondate su usi leali, costanti e soddisfino talune condizioni cumulative, possono essere autorizzate dalla Commissione su domanda e con procedura aggravata, per un periodo di quindici anni, anche se siano identiche alla denominazione registrata⁸⁵. Infine, e ancora in conformità con il principio del preuso (*first in time, first in right*), l'utilizzo di un marchio depositato, registrato o acquisito con l'uso in buona fede sul territorio comunitario può proseguire, anche dopo la registrazione della denominazione o dell'indicazione geografica, a condizione che il marchio esista anteriormente alla data di protezione della denominazione o dell'indicazione geografica nel paese di origine, e che il marchio stesso non incorra in nullità o decadenza per i motivi previsti dagli strumenti comunitari pertinenti⁸⁶.

5.2. Nel contenzioso comunitario il problema del carattere "generico" della denominazioni d'origine o dell'indicazione geografica è immancabilmente invocato, come mezzo difensivo o offensivo, avverso il privilegio che alle prime si accompagna.

Tale carattere è conseguenza del successo e della diffusione di un segno indicativo dell'origine del prodotto⁸⁷: attraverso l'impiego diffuso, esso "perde il suo significato geografico e acquisisce un diverso significato, basato sulle qualità non geografiche del prodotto, come accade quando i parigini vanno al ristorante cinese negli Champs-Élysées, o a distanza di nove fusi orari, quando i californiani ordinano le *French fries* con un *hamburger*"⁸⁸. Come si è vi-

84 Cfr. Corte giust., 26 febbraio 2008, *Commissione c. Germania*, cit., cpv. 21.

85 Art. 13, par. 4 del reg. n. 510 del 2006.

86 Art. 14, par. 2 del reg. n. 510 del 2006.

87 Sull'attuale approccio dell'Unione europea rivolto al "recupero" di denominazioni considerate generiche negli Stati Uniti, cfr. da ultimo D. Snyder, *Enhanced Protections for Geographical Indications Under TRIPs: Potential Conflict Under the U.S. Constitutional and Statutory Regimes*, in *Fordham Intell. Prop. Media & Ent. L.J.*, 2008, p. 1297 ss. (e in <http://ssm.com/abstract=1275543>)

88 J. Hughes, *Champagne, Feta, and Bourbon*, cit., p. 304. Secondo la Corte "per quanto concerne un'IGP, una de-

sto il carattere generico di una denominazione ne preclude la registrazione, mentre la volgarizzazione di un termine fra quelli registrati che compongono la denominazione comporta la facoltà di impiego del termine stesso per prodotti agricoli o alimentari corrispondenti. Come si ricorderà, già nel seminale caso *Exportur* la Corte aveva ammesso che una convenzione franco-spagnola potesse estendere, su base bilaterale, la tutela delle indicazioni geografiche prevista da una Parte contraente all'altra Parte, purché tali indicazioni "non [avessero] acquistato, al momento dell'entrata in vigore della convenzione o in un momento successivo, natura generica nello Stato d'origine", e che tale estensione "condizionata" era giustificabile alla luce del principio della libera circolazione delle merci⁸⁹.

Il regolamento n. 510 precisa che si ha volgarizzazione quando una denominazione, già collegata col nome del territorio di cui il prodotto è originario, è divenuta successivamente "il nome comune di un prodotto agricolo o alimentare nella Comunità". Profilo cruciale nell'accertamento del carattere generico di una denominazione è l'individuazione dei "mezzi di prova" a tal scopo utilizzabili; l'art. 3, par. 1, del regolamento fornisce al riguardo sommarie indicazioni, prescrivendo che nello svolgimento dell'esame "si tiene conto di tutti i fattori, in particolare [...] della situazione esistente negli Stati membri e nelle zone di consumo [e] delle pertinenti legislazioni nazionali o comunitarie".

5.3. La giurisprudenza valuta conseguentemente in maniera estensiva le categorie di dati rilevanti per accertare la genericità di una denominazione⁹⁰, e ha talora annullato le regi-

nominazione diventa generica solo se il nesso diretto tra, da un lato, l'origine geografica del prodotto e, dall'altro, una qualità determinata dello stesso, la sua reputazione o un'altra caratteristica del medesimo, attribuibile a detta origine, sia scomparsa e la sua denominazione descriva ormai soltanto un genere o un tipo di prodotti": sentenza 2 luglio 2009, *Bavaria*, cit., cpv. 103.

89 Corte giust., 10 novembre 1992, *Exportur*, cit., cpv. 35-38.

90 Trib. primo grado, 12 settembre 2007, T-291/03, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. Ufficio*

strazioni conseguite senza che l'autorità competenza avesse tenuto conto dei fattori essenziali indicati dal regolamento⁹¹ eventualmente integrati in via interpretativa⁹².

Benché “il divieto di registrare denominazioni generiche o divenute tali [sia] generale e incondizionato”⁹³, la prassi rivela come la dimostrazione del carattere generico della denominazione, proprio in considerazione della quantità e della complessità degli elementi di fatto rilevanti, costituisce uno “scoglio” probatorio notevole, quando non insormontabile, per gli Stati membri e i terzi interessati⁹⁴. Ad esempio nel caso *Germania e Danimarca c. Commissione*, che conclude la più complessa controversia sul preteso carattere generico di una denominazione, la Corte ha escluso che il nome “Feta”, registrato a livello comunitario

per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI), in *Racc.*, p. II-3081, cpv. 65-67, che fornisce una sintesi dei dati ritenuti pertinenti nella prassi giurisprudenziale; ciò in occasione di un ricorso, promosso dal Consorzio nominato, contro la sentenza che, nell'ambito del contenzioso sulla validità del marchio “Grana Biraghi” per contrasto con le denominazioni d'origine e i marchi precedenti Grana e Grana Padano, aveva ritenuto che il termine “grana” era generico, nonché descrittivo di una qualità dei formaggi in oggetto. Nella sentenza del 26 febbraio 2008, *Commissione c. Germania*, cit., la Corte ha ricordato, più concisamente, che “nel valutare la genericità di una denominazione occorre prendere in considerazione [...] i luoghi di produzione del prodotto considerato sia all'interno sia al di fuori dello Stato membro che ha ottenuto la registrazione della denominazione in oggetto, il consumo di tale prodotto e il modo in cui viene percepita dai consumatori la sua denominazione all'interno e al di fuori del detto Stato membro, l'esistenza di una normativa nazionale specifica relativa al detto prodotto, nonché il modo in cui la detta denominazione è stata utilizzata nella legislazione comunitaria” (cpv. 53).

91 Corte giust., 16 marzo 1999, C-289/96, C-293/96, C-299/96, *Danimarca e Germania c. Commissione*, in *Racc.*, p. I-1541.

92 Trib. primo grado, 12 settembre 2007, *Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano c. Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI)*, cit., il quale annulla la sentenza della commissione di ricorso in materia di marchi per non aver l'organo giurisdizionale preso in considerazione i criteri “espressi dalla giurisprudenza comunitaria” (cpv. 69).

93 Corte giust., 16 marzo 1999, *Danimarca e Germania c. Commissione*, cit., cpv. 52.

94 Corte giust., 28 febbraio 2008, *Commissione c. Germania*, cit., cpv. 57;

come denominazione di origine di una parte del territorio greco, avesse carattere generico, sebbene il nome del formaggio in questione derivasse dall'italiano “fetta”, il formaggio stesso presentasse un'ampia e precedente diffusione nei Balcani sotto altra denominazione e fosse da molto tempo regolarmente prodotto e commercializzato in vari Stati membri (Germania, Francia e Danimarca) con la stessa denominazione⁹⁵. Per raggiungere tale soluzione essa si è basata su vari elementi, quali la preponderanza del consumo comunitario di tale formaggio in territorio greco, la percezione dei consumatori greci secondo cui il nome feta avrebbe connotazione geografica e non generica, il fatto che negli altri Stati membri il feta sarebbe commercializzato con etichette che richiamano le tradizioni culturali e la civiltà greche, e infine, sotto il profilo normativo, il fatto che in Danimarca la produzione e il commercio di “feta danese” suggerissero che “la denominazione feta senza ulteriore qualificazione ha mantenuto la sua connotazione greca”⁹⁶.

6. LA PROTEZIONE DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE IN DEROGA ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI.

La protezione dei segni geografici da parte del diritto nazionale può pacificamente comportare un pregiudizio alla libera circolazione delle merci nel mercato unico europeo, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Trattato⁹⁷, nella misura in cui ostacola il commercio dei prodotti non riconducibili all'area di origine della denominazione (anche a prescindere, come detto, da un rischio di confusione del consumatore). La struttura del sistema di protezione su base territoriale può determinare altresì effetti discriminatori. Tale trattamento deteriore concerne (normalmente) i prodotti degli altri Stati membri, nella misura in cui solo i prodotti nazionali originari della zona delimitata posso-

95 Corte giust., 25 ottobre 2005, C-465/02 e C-466/02, *Germania e Danimarca c. Commissione*, in *Racc.*, p. I-9115.

96 Corte giust., 25 ottobre 2005, *Germania e Danimarca c. Commissione*, cit., cpv. 75-99.

97 Cfr. L. Daniele, *Diritto del mercato unico europeo*, Milano, 2006, p. 59 ss. spec. 78.

no beneficiare del segno distintivo⁹⁸. Ma può concernere anche i prodotti nazionali, configurando un ostacolo all'esportazione di questi, quando implichi un regime asimmetrico di circolazione "interna" ovvero "internazionale" in relazione ai medesimi prodotti⁹⁹.

In ragione dei descritti effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci, la tutela delle indicazioni geografiche può essere ammessa solo se giustificata da motivi di tutela della proprietà industriale o commerciale (art. 30 del Trattato). E' richiesto allora che la tutela sia idonea alla "salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico di detta proprietà"¹⁰⁰, ossia, nel linguaggio della Corte, tenuto conto della peculiarità dei segni geografici in esame, sia necessaria (e proporzionata) rispetto allo scopo di garanzia dell'origine e della qualità del prodotto.

6.1. Una prima linea giurisprudenziale si è occupata della protezione accordata dagli Stati membri ai segni distintivi che non comportano uno "specifico" riferimento all'origine del prodotto, bensì un generico riferimento geografico. Secondo la Corte tali segni (c.d. segni di qualità) non rientrano nella deroga relativa alla proprietà industriale e commerciale, poiché mirano semplicemente a garantire la qualità dei prodotti agli occhi del consumatore, o a promuovere il consumo di specialità tradizionali. Si è così ritenuto, ad esempio, che la disciplina francese che subordina il commercio dei prodotti francesi provenienti da zone montane al conferimento amministrativo dell'appellativo "montagna", senza esigere che tali prodotti siano riconducibili a zone montane determinate, contrasta con l'art. 28 del Trattato e non è coperto dalla deroga di cui all'art. 30 in quan-

98 V. per un'illustrazione più articolata, Corte giust., 10 novembre 1992, *Exportur*, cit., cpv. 18-20.

99 Corte giust., 9 giugno 1992, *Delhaize*, cit., cpv. 12-14; 16 maggio 2000, *Belgio c. Spagna*, cit., cpv. 38-41, in relazione all'obbligo, posta dall'ordinamento spagnolo, dell'imbottigliamento all'interno della zona di produzione "Rioja" del vino che voglia fregiarsi dell'appellativo "denominación de origen calificada Rioja", ma con possibilità di circolazione del vino sfuso solo all'interno della zona delimitata dell'origine.

100 Corte giust., 10 novembre 1992, *Exportur*, cpv. 23-25.

to tale segno "non può essere qualificat[o] alla stregua di un'indicazione di provenienza"¹⁰¹. Ne risulta che affinché le indicazioni geografiche possano avvalersi della deroga ex art. 30 è imprescindibile il collegamento del segno con una specifica realtà territoriale.

6.2. Tanto severa è la Corte nei confronti delle normative nazionali che non esprimono segni legati al territorio, quanto permissiva nei confronti degli ostacoli alla circolazione dei prodotti posti in essere dalla disciplina nazionale che tutela - sotto la "copertura" del diritto derivato - denominazioni di origine o indicazioni di provenienza in senso proprio.

Il problema che si è posto recentemente alla giurisprudenza è relativo a quali operazioni, inerenti ai prodotti tutelati, possano essere riservate alle imprese stabilite nella zona di origine del prodotto, e quali invece debbano essere consentite ai terzi che esportano e commercializzano il prodotto originale. Il problema, insomma, di individuare un adeguato "punto di equilibrio" fra la tutela della privata e le esigenze della libera circolazione delle merci.

In tale settore la Corte non sembra dare rilievo a distinzioni relative alla categoria (produzione, condizionamento, modalità di vendita o di impiego del prodotto) in cui l'operazione si colloca¹⁰², come invece nell'ambito applicativo

101 Corte giust., 7 maggio 1997, C-321/94, C-322/94, C-323/94, C-324/94, *Pistre*, in *Racc.*, p. I-2343, cpv. 53; 5 dicembre 2000, C-448/98, *Guimont*, in *Racc.*, p. I-10663 (divieto francese di produzione e messa in commercio di un formaggio privo di crosta con la denominazione *Emmenthal*); 5 novembre 2002, C-325/00, *Commissione c. Germania*, in *Racc.*, p. I-9977 (il marchio di qualità - *Markenqualität aus deutschen Landen* - conferito ai prodotti tedeschi che presentino determinati requisiti qualitativi, siano prodotti in Germania con materie prime sia tedesche che importate, "non può in alcun caso essere considerat[o] come un'indicazione geografica che possa essere giustificata in base all'art. [30] del Trattato, cpv. 27).

102 Corte giust., 16 maggio 2000, *Belgio c. Spagna*, cit., cpv. 49: "Ai fini della soluzione della presente controversia occorre non tanto stabilire se si debba considerare come una fase del procedimento d'elaborazione di un vino che può fruire di una «denominación de origen calificada» il suo imbottigliamento nella regione di produzione, quanto piuttosto valutare i motivi per cui,

generale dell'art. 28 del Trattato¹⁰³ e del diritto derivato¹⁰⁴. Coerentemente con la teoria dell'oggetto specifico della privativa, la Corte utilizza piuttosto un criterio di tipo finalistico.

Possono restare nella potestà esclusiva delle imprese titolari della denominazione (o indicazione) d'origine, senza dar adito a dubbi di "protezionismo alimentare", tutte le operazioni che sono suscettibili di incidere in modo peggiorativo sulla qualità, e dunque sulla reputazione, del prodotto qualora lasciate all'intervento dei terzi.

In punto di proporzionalità, peraltro, la Corte non s'accontenta di valutare se esistano strumenti alternativi ed efficaci di tutela, però meno ostativi alla circolazione delle merci. Richiede, invece, che i mezzi alternativi siano idonei a garantire o a preservare la migliore qualità del prodotto, enfatizzando in tale prospettiva le indicazioni "legislative" risultanti dai regolamenti comunitari¹⁰⁵. È soprattutto in punto di qualificazione degli elementi fattuali che la giurisprudenza esprime un atteggiamento permissivo¹⁰⁶, ispirato a una particolare sen-

secondo il governo spagnolo, tale operazione dev'essere effettuata nella regione di produzione. Infatti, la condizione controversa può essere considerata conforme al Trattato malgrado i suoi effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci solo ove detti motivi siano di per sé idonei a giustificarla".

103 Cfr. L.W. Gormley, *The Definition of Measures Having Equivalent Effect*, in A. Arnulf, P. Eeckhout & T. Tridimas (eds.), *Continuity and Change in EU Law, Essays in Honour of Sir Francis Jacobs*, Oxford, 2008, p. 189 ss.

104 Cfr. reg. n. 1898 del 2006, cit., art. 8, che prescrive un obbligo di specifica motivazione della restrizione alla libera circolazione delle merci e dei servizi qualora l'associazione richiedente stabilisca nel disciplinare che il "condizionamento del prodotto agricolo o alimentare" debba avvenire nella zona geografica delimitata.

105 Corte giust., 16 maggio 2000, *Belgio c. Spagna*, cit., cpv. 53.

106 V., con riguardo al se l'obbligo di imbottigliamento del vino nella regione di produzione costituisca un requisito indispensabile a garantire la qualità del prodotto tutelato, Corte giust., 9 giugno 1992, *Delhaize*, cit. (che conclude in senso negativo, poiché non era stato provato che l'ubicazione delle attività di imbottigliamento sia di per sé atta a incidere sulla qualità del vino, cpv. 23); 16 maggio 2000, *Belgio c. Spagna*, cit. (che conclude in senso positivo, dopo una dettagliata analisi delle caratteristiche della disciplina del vino di qualità in esame: "Pertanto, occorre riconoscere che la condizione

sibilità per le esigenze di qualità dei prodotti, a dispetto della torsione che tale approccio arreca a uno dei fondamenti del mercato comune.

In concreto i requisiti che devono cumulativamente sussistere affinché le operazioni di intervento sul prodotto possano restare in via esclusiva nella responsabilità delle imprese della zona d'origine, ad esclusione di tutte le altre imprese europee, e possano essere opposte a queste ultime, sono molteplici. In punto di forma, le operazioni di cui si tratta devono essere previste dal disciplinare, e questo deve risultare adeguatamente accessibile alle imprese degli altri Stati membri¹⁰⁷; in punto di sostanza, le operazioni devono contribuire sensibilmente a preservare, attraverso la specificità tecnica dei controlli cui il prodotto è assoggettato, la qualità del medesimo.

Per converso la Corte ha dato – sinora – rilevanza non decisiva alla possibilità di "decentrare", in modo altrettanto efficace, i controlli specialistici al di fuori della zona di produzione (considerando tale delocalizzazio-

controversa, la quale è diretta a preservare la notevole reputazione del vino Rioja potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità, è giustificata come misura di tutela della «denominación de origen calificada» di cui gode la collettività dei produttori interessati e che per essi riveste un'importanza decisiva", cpv. 75); con riguardo al se l'obbligo di effettuare la grattugiatura e il confezionamento del formaggio Grana Padano nella zona di produzione contribuisca in modo decisivo a preservare la qualità del medesimo, Corte giust., 20 maggio 2003, *Ravil*, cit. (che conclude in modo positivo, cpv. 48 ss., spec. 52 ss.); con riguardo al se l'obbligo di affettamento e confezionamento del Prosciutto di Parma nella zona di produzione sia giustificata a preservazione della qualità e della reputazione del prodotto, Corte giust., 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, cit. (che conclude in senso positivo: cpv. 65 ss., spec. 78: "Pertanto, la condizione di affettamento e di confezionamento nella zona di produzione, la quale è diretta a preservare la reputazione del prosciutto di Parma potenziando il controllo delle sue caratteristiche particolari e della sua qualità, può essere considerata giustificata come misura di tutela della DOP di cui beneficia la collettività degli operatori interessati e che riveste per questi ultimi un'importanza decisiva").

107 Corte giust., 20 maggio 2003, *Ravil*, cit., cpv. 100-102; Corte giust., 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, cit., cpv. 82-98.

ne “difficilmente concepibile”¹⁰⁸); né ha ritenuto dirimente, a dimostrazione del carattere non necessario della restrizione, il fatto che almeno in talune ipotesi il trattamento del prodotto non viene necessariamente effettuato (come nel caso del consumo al dettaglio o nei luoghi di ristorazione) nella zona di produzione. In modo alquanto contraddittorio la Corte ha ritenuto che, in tali ipotesi, l'accertamento dell'origine del prodotto permanga nel controllo (eventuale) del consumatore¹⁰⁹.

Infine, distanziandosi dall'approccio adottato con riguardo alle generiche produzioni tradizionali (quali la “birra tedesca”) non coperte da garanzie comunitarie, la Corte ha ritenuto che un mezzo altrettanto efficiente (e meno restrittivo) non potesse essere ravvisato in un obbligo di “adeguata etichettatura” che permetta al consumatore di essere informato del fatto che il trattamento o alcune fasi del trattamento del prodotto sono svolti fuori dalla zona di produzione¹¹⁰.

7. IL CARATTERE ESAURIENTE DELLA DISCIPLINA COMUNE E LA POSSIBILE PROTEZIONE “COMPLEMENTARE” PREVISTA DAL DIRITTO NAZIONALE.

Un ultimo e cruciale problema di cui si è occupata la giurisprudenza, con esiti non lineari e ancora in evoluzione, è relativo al se la disciplina delle denominazioni che discende dal regolamento abbia carattere esaustivo, ovvero lasci spazio alla protezione “nazionale” (o nazionale e convenzionale assieme) di segni indicativi in cui il legame fra segno e territorio appare attenuato o meno caratterizzato rispetto a quanto previsto dalla disciplina comune.

Nel vigore del precedente regolamento la Corte aveva più volte affermato che la disciplina delle indicazioni geografiche da questo po-

108 Ad esempio, Corte giust., 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, cit., cpv. 75.

109 Così, ancora, Corte giust., 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, cit., cpv. 77. Cfr. in argomento le insuperate critiche dell'Avvocato generale S. Alber nelle conclusioni in causa C-108/01, spec. cpv. 112.

110 Corte giust., 20 maggio 2003, *Consorzio del Prosciutto di Parma*, cit., cpv. 80.

sta non impedisse – salve le regole sulla libera circolazione delle merci – agli ordinamenti nazionali di predisporre ulteriori ipotesi o forme di tutela, per esempio in relazione alle cosiddette “indicazioni di origine geografica semplici”, intendendosi con tale espressione i segni geografici che “non implicano nessun rapporto fra le caratteristiche del prodotto e la sua origine geografica”¹¹¹, in particolare, nessun rapporto di tipo qualitativo¹¹².

Da ultimo nella sentenza *Budejovick Budvar* la Corte ha confermato che la normativa comunitaria non si oppone al riconoscimento da parte di uno Stato membro (l'Austria), per effetto di una convenzione bilaterale, di una indicazione di origine geografica (della Repubblica ceca) che “non fa parte delle designazioni che rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n. 2081/92”, il quale limita la sua disciplina “alle designazioni relative ad un prodotto per il quale esiste un nesso particolare tra le sue caratteristiche e la sua origine geografica”¹¹³. Secondo la Corte la denominazione in esame, qualificabile come indicazione di origine semplice e indiretta, “non è di per sé una denominazione geografica, ma almeno è idonea ad informare il consumatore del fatto che il prodotto che la reca proviene da un luogo, da un regione o da un paese determinati”. Rimane oscuro, nel ragionamento della Corte,

111 Corte giust., 7 novembre 2000, C-312/98, *Warsteiner*, in *Racc.*, p. I-9187, cpv. 47. Confronta, a contrario, per l'ipotesi in cui la disciplina nazionale interferisca con la normativa comunitaria, Corte giust., 6 marzo 2003, C-6/02, *Commissione c. Francia (marchi regionali)*, in *Racc.*, p. I-2389, cpv. 13 (per la tesi della Commissione, apparentemente accolta dalla Corte).

112 Cfr. D. Sarti, *La tutela delle indicazioni geografiche nel sistema comunitario*, in B. Ubertazzi, E. Muñz Espada (a cura di), *Le indicazioni di qualità degli alimenti*, cit., p. 324 ss., spec. 345 ss., per un'interpretazione ampia di tale nozione, che potrebbe estendersi, ad esempio, alle indicazioni in cui il nesso fra “provenienza territoriale e caratteristiche del prodotto non è stato accertato nell'ambito di un procedimento comunitario [...] ancorché possa eventualmente sussistere”; così come alle “denominazioni che in alcuni paesi conservano carattere distintivo di una tradizione produttiva locale, ma che nella maggior parte del territorio comunitario sono considerate generiche”.

113 Corte giust., 18 novembre 2003, C-216/01, *Budejovick Budvar*, in *Racc.*, p. I-13617, cpv. 73-78.

quale possa essere la tutela conferita a tali indicazioni semplici. Deve ritenersi che essa si collochi all'estremo "esterno" della protezione consentita dall'art. 30; in conseguenza gli strumenti nazionali di garanzia dovrebbero risultare proporzionati al limitato significato che tali indicazioni rivestono tra i segni geografici. In tale ordine di idee, nella sentenza in esame, la Corte ha escluso che la disciplina controversa potesse "essere giustificata in forza della tutela della proprietà industriale e intellettuale"¹¹⁴, a causa precisamente della protezione assoluta – che prescinde da qualsiasi rischio di inganno del consumatore – prevista dal diritto nazionale.

Tale approccio parrebbe destinato a sopravvivere anche nel vigore del reg. n. 510 del 2006. Nella sentenza *Budejovick Budvar (II)*, in effetti, la Corte ha bensì riconosciuto che il regolamento mira a "prevedere un sistema di tutela uniforme ed esauriente", tanto sotto il profilo sostanziale che sotto il profilo procedurale, delle "indicazioni geografiche qualificate"¹¹⁵; ma ha preso le mosse dal presupposto, evidenziato dal giudice del rinvio, che la denominazione in oggetto fosse tutelata dall'ordinamento ceco (e austriaco) in quanto denominazione d'origine e non come indicazione di provenienza geografica semplice¹¹⁶. In altri termini, il regolamento comunitario osterebbe alla disciplina nazionale delle indicazioni geografiche solo in caso di coincidenza negli istituti (nelle "figure") tutelati da parte del diritto interno e del diritto comunitario, anche nel caso in cui questi rivelino non incompatibilità, ma semplice differenziazione.

STEFANO AMADEO, professore associato di Diritto internazionale e di Diritto dell'Unione europea nell'Università di Trieste, Facoltà di Giurisprudenza.

114 Corte giust., 18 novembre 2003, *Budejovick Budvar*, cit., cpv. 54, 107-111.

115 Corte giust., 8 settembre 2009, *Budejovick Budvar*, cit., cpv. 114 e 117.

116 Corte giust., 8 settembre 2009, *Budejovick Budvar*, cit., cpv. 96.